



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 137

Date de la décision : 2018-11-14

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

McMillan LLP

Partie requérante

et

Promotion In Motion Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC515,061 pour la marque de
commerce
TUXEDOS BLACK TIE**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 6 décembre 2016, à la demande de McMillan LLP, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Promotion In Motion Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC515,061 de la marque de commerce TUXEDOS BLACK TIE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « bonbons ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été

employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 6 décembre 2013 au 6 décembre 2016.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4 de la Loi, qui est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration de Michael G. Rosenberg, président de la Propriétaire, souscrit le 29 juin 2017 à Allendale, dans le New Jersey. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Rosenberg atteste que les activités de la Propriétaire consistent à fabriquer et à vendre des bonbons, du chocolat et des collations aux fruits. Il affirme que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits [TRADUCTION] « bonbons » visés par l'enregistrement.

[8] Plus particulièrement, comme pièce A, M. Rosenberg joint à sa déclaration 20 factures ou confirmations d'expédition faisant état d'envois de [TRADUCTION] « trousse d'échantillons » de produits au Canada pendant la période allant du 5 mai 2015 au 7 avril 2017. M. Rosenberg confirme que ces envois comprenaient des trousse d'échantillons des bonbons TUXEDOS

BLACK TIE de la Propriétaire. Je souligne que dans certaines des factures, les produits sont décrits de la manière suivante : « FREE CANDY SAMPLES NO RETAIL VALUE NOT FOR RESALE » [échantillons de bonbons gratuits, aucune valeur au détail, non destinés à la revente]. Cependant, M. Rosenberg explique que la [TRADUCTION] « distribution de ces troussees d'échantillons constituait une étape courante de la pratique normale du commerce dans le secteur de la vente de bonbons, de chocolat et de collations aux fruits ».

[9] Comme pièce B, M. Rosenberg joint également à sa déclaration [TRADUCTION] « une facture concernant une vente véritable et l'envoi au Canada de bonbons TUXEDOS BLACK TIE le 12 mai 2017 ». La facture fait état d'une vente de 100 « 3.5 oz TUXEDOS Chocolate Almonds Concession Box 48ct » [boîtes pour présentoir de 48 unités de 3,5 oz d'amandes au chocolat TUXEDOS] à un client canadien, d'un montant total de 4 571,98 \$. Je souligne que le client est l'un des clients auxquels la Propriétaire a envoyé plusieurs troussees d'échantillons, comme l'indiquent les envois répertoriés en pièce A.

[10] Comme pièce C est jointe une photographie montrant un sachet et une boîte d'amandes au chocolat au lait TUXEDO BLACK TIE BRAND. Une variante acceptable de la Marque figure bien en vue à la fois sur le sachet et sur la boîte. M. Rosenberg confirme que les produits montrés sont représentatifs des produits expédiés dans le cadre des envois de troussees d'échantillons répertoriés en pièce A et des produits vendus selon la facture en pièce B.

ANALYSE

[11] La Cour fédérale a statué qu'en général, la livraison gratuite d'échantillons ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce, sauf dans certaines circonstances [voir *JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co* 2001 CFPI 1333, 16 CPR (4th) 151]. Par exemple, dans l'arrêt *ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co*, 2002 CFPI 1257, 23 CPR (4th) 49, la Cour a considéré la distribution gratuite d'échantillons comme une étape courante de la pratique normale du commerce dans l'industrie lorsque le propriétaire de la marque de commerce cherche à développer un nouveau marché. La conclusion de la Cour reposait également sur le fait que de véritables ventes ont été réalisées peu après la période pertinente dans cette affaire.

[12] En l'espèce, la Propriétaire a démontré que des échantillons de ses bonbons TUXEDOS BLACK TIE ont été distribués gratuitement au Canada pendant la période pertinente et a affirmé que cette distribution s'inscrivait dans la pratique normale du commerce. Cette affirmation est corroborée par la preuve d'une vente « véritable » subséquente au Canada à l'un des clients auxquels des troussees d'échantillons avaient été expédiées.

[13] Bien que la preuve de ventes subséquentes au Canada ne soit pas abondante, j'estime qu'elle est suffisante aux fins de la présente procédure. En effet, la preuve d'une seule vente effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire à établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits. Dans *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst), la Cour fédérale a indiqué que [TRADUCTION] « la preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut très bien suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce » [à la p 293].

[14] En l'espèce, même si elle a eu lieu après la période pertinente, la vente du 12 mai 2017 appuie la conclusion que les transferts des troussees d'échantillons des produits visés par l'enregistrement à des clients canadiens pendant la période pertinente s'inscrivaient dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[15] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[16] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

McMillan LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE